

Le potentiel scientifique et technique dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche : mesures de protection et mise à disposition du plus grand nombre, un défi difficile à relever ?

30 mars 2012



www.cnrs.fr

La propriété intellectuelle et le contrat, outils de protection du potentiel scientifique et technique

Isabelle LONGIN – Direction des affaires
juridiques - CNRS

Pourquoi la PI est-elle un enjeu pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ?



- Cela découle :
- ✓ des missions qui leur sont confiées

1. Loi n° 82-610 du 15.07.82 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche : définition des missions de la recherche publique, parmi lesquelles figurent :

- la valorisation de ses résultats (art.14, code de la recherche art.L.112-1)

2. Décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du CNRS (art. 2) :

Le CNRS a pour mission :

- d'identifier, d'effectuer ou de faire effectuer toutes recherches présentant un intérêt pour l'avancement de la science, ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays ;
- de contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de ces recherches ;

3. Article L.123-3 du Code de l'éducation : « *Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : ...*

2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ... »

Pourquoi la PI est-elle un enjeu pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ?



✓ des missions confiées aux chercheurs et enseignants-chercheurs

- Article L. 411-1 Code de la recherche : « *les métiers de la recherche concourent à une mission d'intérêt national qui comprend : le développement des connaissances, leur transfert et leur application dans les entreprises, la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique* ».

- Article L. 952-3 Code de l'éducation : « *Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : ... 3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel...* »

✓ du respect des textes en faveur de l'innovation : décrets relatifs à l'intéressement des chercheurs et enseignants-chercheurs (article R.611-14-1 Code de la propriété intellectuelle), loi sur l'innovation et la recherche.

Comment relever cet enjeu ?



I/ En protégeant le patrimoine scientifique par les outils PI adéquats

II/ En protégeant le patrimoine scientifique par les outils contractuels adéquats

Comment relever cet enjeu ?

Le processus de création du patrimoine scientifique



Recherches menées en propre

Recherches menées en collaboration

Résultats de recherche

Droits de propriété Intellectuelle

Cession de droits

Concession de droits

Acquisition

Protection

Exploitation

Comment relever cet enjeu ?



I/ En protégeant le patrimoine scientifique

Les outils

- ✓ **Avant que le résultat soit obtenu ou pour protéger les résultats antérieurs : l'écrit** qui peut prendre différentes formes (cahier de laboratoire, contrats de recherche, actes de cession de droits, ...)

- ✓ **Une fois que le résultat est obtenu :**
Avec les outils offerts par le droit de la PI (brevet, logiciel, droit d'auteur,...)

Comment relever cet enjeu ?



I/ La protection du patrimoine scientifique

A/ Avant que le résultat soit obtenu : la phase contractuelle

- ✓ Objectifs du contrat
- ✓ Choix du contrat

Comment relever cet enjeu ?

I/ La protection du patrimoine scientifique



1. Objectifs du contrat

- **Préserver les intérêts de l' établissement :**

Intérêt général de l' établissement : préservation du patrimoine scientifique et technologique, afin de conduire une politique volontariste en matière de valorisation des résultats, conformément aux missions données.

Intérêt collectif du laboratoire :

- préservation des résultats et savoir-faire du laboratoire
- préservation de la liberté de recherche et de collaboration

Comment relever cet enjeu ?



1. Objectifs du contrat

- Préserver les intérêts du chercheur :

Intérêt professionnel :

- Éviter de bloquer la publication des résultats grâce à des clauses de confidentialité ad hoc
- Ne pas enfermer les axes de recherches.

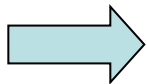
Intérêt financier : En négociant des clauses de retour financier sur l'exploitation des résultats, l'établissement peut percevoir des redevances sur lesquelles les inventeurs percevront une prime d'intéressement.

Comment relever cet enjeu ?



2. Choix du contrat :

- ✓ Pour atteindre son objectif de protection, le contrat doit être adapté aux besoins et aux finalités poursuivies par les parties :
- Faire le bon choix parmi les différents types de contrats : accord de secret, MTA, contrat de collaboration, contrat de prestation de service,...
- Adapter ce contrat à chaque collaboration spécifique (négociation et rédaction)



Cf. II

Comment relever cet enjeu ?



I/ La protection du patrimoine scientifique

B/ Après que le résultat soit obtenu

Droit de la propriété intellectuelle

- Propriété littéraire et artistique
 - Droit d'auteur
 - Œuvres de l'esprit dont logiciels
 - Droits voisins
 - Droits des artistes interprètes
 - Droits des producteurs de phonogrammes
 - Droit des producteurs de vidéogrammes
 - Droit des entreprises de communication audiovisuelle
 - Droit *sui generis* sur les bases de données
- Propriété industrielle
 - Droits sur les créations nouvelles
 - Brevets d'invention
 - Dessins et modèles industriels
 - Droits sur les signes distinctifs
 - Marques de fabrique, de commerce ou de service
 - Appellations d'origine et indications de provenance

Le brevet



- ✓ **Un actif immatériel**
- ✓ **La description d'une solution technique à un problème technique (procédé, produit, application)**
- ✓ **Un droit d'interdire, dans chaque pays où est déposé le brevet (L613-3 CPI), l'exploitation de l'invention**
- ✓ **Un instrument de veille technologique**
- ✓ **Une arme économique et juridique**

A qui appartient le brevet ?



Article R.611-6

Système du premier déposant

Le droit au titre appartient à l'inventeur (personne physique) ou à son ayant cause (personne physique ou morale) – attention aux stagiaires, éméritat, bénévoles, ...

Le demandeur est réputé avoir droit au titre

**Système du premier inventeur
(Etats-Unis)**

**Le droit au brevet est au premier inventeur
(Aux USA la détermination de l'inventeur est une condition de validité du titre, le dépôt étant effectué au nom de l'inventeur)**

**En cas de dépôt d'une même invention par deux déposants différents :
importance des cahiers de laboratoire**

Le brevet



Seules les inventions sont brevetables, mais pas toutes ; elles doivent :

- **être nouvelles (attention aux divulgations)**
- **impliquer une activité inventive**
- **être susceptibles d'application industrielle**
- **ne pas être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs**

Le brevet confère un droit exclusif d'exploitation mais qui comporte des limites :

- **Valable uniquement pour un territoire déterminé**
- **Pendant une durée déterminée**
- **Sur un domaine technique déterminée**

Attention : Un brevet n'empêche pas les tiers de poursuivre des recherches expérimentales dans le domaine

La protection des logiciels



Les conditions de protection d' un logiciel :

Le logiciel est protégé par le **droit d' auteur**

- ✓ une seule condition de fond : **l' Originalité**
 - marque d' un apport intellectuel
 - effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d' une logique automatique et contraignante
 - est original, ce qui n' est pas banal, ce qui n' est pas logique

- ✓ protection dès la création du logiciel
 - Absence de formalités



Auteur-salarié

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. (L. 111-1 CPI al. 3)

- 
- **Nécessité d'un acte de cession vers l'employeur**
 - **Interdiction de cession globale d'œuvres futures**

Principe : le droit d'auteur naît sur la personne physique ayant réalisé l'œuvre.



Auteur-fonctionnaire [loi du 1er Août 2006]

Reconnaissance du droit de l'auteur fonctionnaire avec deux réserves :

- L'auteur ne peut s'opposer à la divulgation et la modification de son oeuvre réalisée dans le cadre de ses fonctions, ni exercer son droit de repentir ni de retrait (L. 121-7-1 CPI)**
- L'Etat dispose du droit d'exploitation de l'œuvre pour l'exercice de sa mission et d'un droit de préférence dans le cadre d'une exploitation commerciale (L. 131-3-1 CPI)**

Enseignants-chercheurs / Chercheurs [L. 111-1 al. 4 CPI]

Les enseignants-chercheurs universitaires et les chercheurs ne voient pas leurs droits limités et sont soumis au même régime que les auteurs-salariés (auteurs qui peuvent divulguer sans autorisation de leur hiérarchie)



Auteur-agent public

Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, réalisés par les **agents publics** (fonctionnaires, CDD) dans le cadre de leurs fonctions, appartiennent à **l'employeur**, sauf dispositions statutaires contraires

[Fondement : article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle]

👉 Il convient de prévoir la conclusion de contrats de cession de droits patrimoniaux pour les personnels accueillis dans les unités CNRS sans lien juridique avec notre établissement (ex : stagiaires, DR émérites)

La protection du savoir-faire



Le savoir-faire c'est un ensemble de connaissances pratiques ou techniques, non brevetées, ayant les caractéristiques suivantes :

-secret : Informations non directement accessibles au public

-substantiel : Utilité économique

- identifié :Le SF doit être suffisamment décrit. La formalisation est la chose à réaliser avant toute action. Ce qui permet de distinguer les connaissances le SF des connaissances

- transmissible : le SF doit être reproductible par le licencié



Recours à la notion de savoir-faire

La protection du savoir-faire



En l'absence de titre, formalisation du savoir-faire nécessaire :

- **Nécessité d'un document écrit**
- **Annexé à tout document utile (licence)**

Tout récipiendaire du SF doit s'engager contractuellement à ne pas le divulguer, en cas de non-respect :

- **Perte du SF**
- **Engagement de la responsabilité contractuelle du récipiendaire**

Comment relever cet enjeu ?



II/ En protégeant le patrimoine scientifique par les outils contractuels adéquats

Pour atteindre son objectif de protection des intérêts de l'établissement, du laboratoire et du chercheur, le contrat doit être adapté aux besoins et aux finalités poursuivies par les parties :

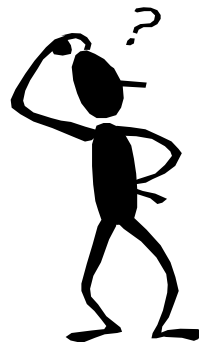
- ✓ **Faire le bon choix parmi les différents types de contrats**
- ✓ **Adapter ce contrat à chaque collaboration spécifique (négociation et rédaction)**

Comment choisir le bon contrat ?



Contrat de
Recherche et
développement

Contrat
de cession



Accord de
confidentialité

Accord de transfert
de matériel

1ère étape : analyser le contexte



- ✓ **Quelle est la nature du travail envisagé? Collaboration, échange de matériel, d'information, licence, ...**
- ✓ **Sur quoi repose ce contrat ? Brevets, savoir-faire, compétences du laboratoire, d'un chercheur, ...**
- ✓ **Quel est votre interlocuteur ? Entreprise privée, organisme de recherche, ministère, individu, ...**
- ✓ **Quelles sont vos relations avec cet interlocuteur ? Premiers contacts, collaboration régulière, suite d'une prestation, d'un accord de transfert de matériel , ...**
- ✓ **Quelles sont ses buts ? Exploitation industrielle, avance concurrentielle, aide à la recherche, ...**

La détermination de l'objet de la collaboration est primordiale

2ème étape : définir l'objet



- ✓ **Quel est le programme de travail ? Recherche, veille, prestation, transfert de connaissances, ...**
- ✓ **Quelles sont les obligations respectives des parties ?**
 - **Obligation de faire ou de ne pas faire**
 - **Obligation de résultat ou de moyens**
- ✓ **Quels sont les apports respectifs des parties ?**
 - **Du laboratoire : Apport intellectuel, apport en nature, innovation, savoir-faire, ...**
 - **Du partenaire : Apport intellectuel, financier (partiel ou total), ...**

3 ème étape : déterminer les enjeux



- ✓ **Quels sont les objectifs du laboratoire ? A court et à long terme, affichés et cachés.**
- ✓ **Comment se positionne le laboratoire dans le domaine scientifique en question ?**
- ✓ **Qui est en position de demandeur ?**
- ✓ **Quels sont les risques en cas d'échec ?**

Accord de confidentialité



Objet : Interdire la divulgation et l'utilisation d'informations confidentielles appartenant à l'un des partenaires.

Enjeux : Assurer la protection des connaissances, procédés, résultats, savoir-faire des laboratoires permet d'éviter le « pillage » des laboratoires lors de réunions préparatoires à une collaboration ou à une visite de personnes tierces.

Obligation de ne pas faire : Non appropriation, non diffusion et non exploitation à la charge du signataire.

- ✓ **Identifier précisément les informations qui seront transmises (annexe)**
- ✓ **Désigner clairement à qui elles seront transmises**
- ✓ **Préciser quel usage sera fait des informations**
- ✓ **Déterminer la durée des obligations (délai précis ou condition résolutoire)**
- ✓ **Définir qui sera signataire de l'accord**
- ✓ **Prévoir la restitution ou la destruction de l'information**

Accord de transfert de materiel



Objet : Échanges ou transferts de produits ou matériels. Pas de cession des droits, mais simple autorisation d'utilisation

Enjeux : Protéger les intérêts du laboratoire en lui conservant la propriété de ses produits ou matériels, limiter la responsabilité du laboratoire

Financement : Le transfert peut être à titre onéreux ou gratuit.

- ✓ **Identifier clairement les produits ou matériels transférés ou échangés (annexe)**
- ✓ **Déterminer les modalités de transfert ou d'échange**
- ✓ **Déterminer les modalités de rétrocession des produits et matériels**
- ✓ **S'engager à ne pas diffuser**
- ✓ **S'engager à ne pas exploiter**
- ✓ **Prévoir la durée de l'engagement**

Clauses dangereuses :

Résultats de l'étude transmis à la partie propriétaire du produit

Résultats appartenant à la partie propriétaire du produit ou gratuitement exploitable

Contrat de recherche et développement



Objet : Création de connaissances nouvelles, valorisables ou pas, au bénéfice des deux parties, dans le cadre d'une étude à objectifs et coûts partagés.
Activité inventive.

Enjeux : Concilier des intérêts contradictoires. Assurer la protection de la propriété intellectuelle issue du contrat mais aussi la propriété intellectuelle antérieure.

Obligations : Obligation de moyens

Contrat de recherche et developpement



Préambule : l'état de l'art : connaissances, titres de PI

- Confidentialité, secret :**
- Confidentialité des informations échangées lors de la collaboration
 - Non divulgation des résultats issus de la collaboration à concilier avec l'obligation de publication

Propriété et exploitation des résultats :

- Résultats antérieurs : Propriété /Utilisation à des fins de recherche à titre gratuit / Exploitation à des fins commerciales à titre onéreux
- Résultats nouveaux : Propriété à l'une des parties ou Copropriété
- Utilisation à des fins de recherche à titre gratuit
- Exploitation à des fins commerciales à titre onéreux